



## 基于一个判例浅谈关于优先权判断标准和新颖性判断标准的不同

化学部 中国专利代理师

于萌

实务中经常需要判断是否具备新颖性，但是很少遇到需要判断是否享有优先权的情况。下面，从北京市高级人民法院（2019）京行终 2543 号行政判决书来简单探究一下优先权判断的标准。

### 一、案情简介

在先申请及涉案申请各自记载内容摘要如下。

在先申请权利要求书和说明书中的记载	涉案申请的权利要求的记载
用硫酸钠(或明矾石、明矾、硫酸铝等使反应生成硫酸钠)作为沉析剂，从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾；硫酸钠加入之前或明矾石加入之后需将铝酸钠溶液温度降至 20℃ ~ 70℃。	2.根据权利要求 1 所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需降温至 20℃ ~ 70℃。
加入硫酸钠后，含钾铝酸钠溶液浓度在 Na <sub>2</sub> O <sub>k</sub> 180g/L ~ 280g/L 之间。	3.根据权利要求 1 所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程控制 Na <sub>2</sub> O <sub>k</sub> 浓度在 170g/l ~ 280g/l 之间。
溶液中氧化钾的析出过程需搅拌反应 120-210 分钟。	4.根据权利要求 1 所述的一种从含钾铝酸钠溶液中分离氧化钾的方法，其特征在于：含钾铝酸钠溶液中氧化钾析出过程需搅拌反应 100 ~ 210 分钟。

上诉人主要观点：复审决定中一方面指出权利要求 2-4 不能享有在先申请的优先权，另一方面，又用该在先申请评述权利要求 2-4 的新颖性，二者相矛盾。

北京市高级人民法院判决：新颖性和优先权的判断依据不存在标准冲突的问题，因此驳回上诉，维持原判。

### 二、案件所涉及的法律规定

#### 1、专利法和审查指南中关于优先权判断标准的规定



专利法第二十九条第二款中规定了享有优先权的条件是在先申请与在后申请具有“**相同主题**”。

审查指南第二部分第三章第 4.1.2 节中解释了：相同主题的发明或者实用新型，是指**技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同**的发明或者实用新型。

审查指南第二部分第八章第 4.6.2 节中明确了核实是否属于相同的主题的原则是：判断在后申请中各项权利要求所述的技术方案是否**清楚地记载**在上述在先申请的文件（说明书和权利要求书，不包括摘要）中。另外，从审查指南的规定可以解读出，所谓清楚地记载，不仅是指叙述方式上完全一致，还包括“所属技术领域的技术人员能从在先申请中直接和毫无疑义地得出在后申请的技术方案”这一情形。

## 2、专利法和审查指南中关于**新颖性**判断标准的规定

专利法第二十二条第二款规定了具备新颖性的条件之一是“没有任何单位或者个人就**同样的发明或者实用新型**在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。”。

审查指南第二部分第三章第 3.1 节中明确规定同样的发明或者实用新型是指“**技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同**”。

## 三、对于涉案申请的分析

上诉人的逻辑可能是：复审决定中既然认定本申请不享有在先申请的优先权，就说明本申请的技术方案与在先申请的技术方案是不相同的，那么，基于该不相同的技术方案反过来又认定本申请不具备新颖性，即认定在先申请的技术方案与本申请的技术方案是实质上相同的，这种判断方法前后是矛盾的。

显然上诉人将**优先权**判断标准中的“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期的效果相同”与**新颖性**判断标准中的“技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果实质上相同”相混淆了。

由于审查指南第二部分第三章中对于新颖性的审查标准明确列举出了具体（下位）概念与一般（上位）概念、惯用手段直接置换以及数值范围等情形，因此实务中有了明确的判断标准。但是，对于是否享有优先权的审查标准，在审查指南中并没有给出具体情形以供参考。

不过，由前述判决书可以明确下述情形的关于是否享有优先权的具体判断标准。具体如下。

涉案申请的权利要求 2 中没有限定降温前的工序（前述表 1 中波浪线部分），这相当于对降



温前的工序没有任何限定,因而在后申请包含了不能从在先申请中直接地、毫无疑义得出的内容,在先申请与在后申请的技术方案不是相同的,因此,涉案申请的权利要求 2 不能享有优先权。

同理,涉案申请的权利要求 3 和 4 与在先申请的区别均是,在先申请公开了一个窄的数值范围,而涉案申请的权利要求 3 和 4 记载的是更宽数值范围。显然,涉案申请的权利要求 3 和 4 也不能享有优先权。

从上述情形,可以推广到对于是否享有优先权的具体判断中所涉及到的上下位概念、惯用手段直接置换等情形的判断,由此可见,在实务中,“整个技术方案能否从在先申请中直接和毫无疑义地得出”这一判断方法更便于操作。同时,也表明优先权的判断标准比新颖性的判断标准更为严格。

#### 四、给申请人的建议

1、在后申请如果想要主张在先申请的优先权,那么在后申请中一定要“原样记载”在先申请的技术方案。该“原样记载”具体表现为:使用在先申请中所公开的技术术语,不存在上位概括的情形,也不存在对在先申请中笼统阐述的技术特征增加了详细描述的情形;数值范围与在先申请中公开的数值范围相同;在后申请中记载的技术方案不是将在先申请中记载的内容拼凑得到的技术方案;等等。

2、撰写在先申请时,一方面是尽量给出多个具体实施方式,另一方面也要基于这些具体实施方式适当概括出合理的保护范围,例如采用上位概念进行概括等,以便最大范围地保护申请人的贡献。这一点可以以最高人民法院行政裁定书(2015)知行字第 82 号所涉及案件为鉴。该案件中,在先申请中记载的是“光透射性材料”特征,而在后申请中记载的相应特征是“加工对象物”,结果法院判定“加工对象物”是“光透射性材料”的上位概念,在后申请的加工对象与在先申请的加工对象不同,在后申请不能享有在先申请的优先权。

3、如果申请人希望基于在先申请而扩大在后申请的保护范围时,可以采用如下撰写方式:首先,将在先申请的技术方案完整地、独立地记载于在后申请中;其次,将新增加的技术方案以并列技术方案的形式记载于在后申请中。